


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2019, поданное ООО «Промышленный настил», Россия (далее — лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617788, при этом установлено следующее.

Регистрация оспариваемого комбинированного товарного знака «  » произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее - Госреестр) 29.05.2017 за №617788 по заявке №2016706231 с приоритетом от 01.03.2016 на имя ООО «Промнастил», Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону (далее - правообладатель) для товаров и услуг 06, 35, 40 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 20.03.2019 поступило возражение, в котором изложено мнение о том, что правовая охрана товарному знаку по свидетельству №617788 предоставлена в нарушение требований подпунктов 1, 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- словесный элемент «ПРОМНАСТИЛ» оспариваемого товарного знака состоит из двух значимых слов «промышленный» и «настил», в силу чего в отношении товаров и услуг 06, 35, 40 классов МКТУ является неохраняемым и должно быть свободно в предпринимательской деятельности;

- действия, связанные с регистрацией товарного знака по свидетельству №617788, являются злоупотреблением правом и актом недобросовестной конкуренции.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит удовлетворить возражение и признать предоставление правовой охраны товарного знака по свидетельству №617788 недействительным полностью.

К возражению были приложены следующие документы:

- выписка из ЕГРЮЛ ООО «ПРОМНАСТИЛЬ» (1);
- сведения из электронных словарей о значении словесных элементов «промышленный» и «настил» (2);
- распечатка из Интернет (3);
- претензия (4);
- Определение Арбитражного суда Челябинской области от 08.02.2019 по делу №А76-43340/2018 (5).

Правообладатель товарного знака по свидетельству №617788 в установленном порядке был ознакомлен с возражением и представил следующие доводы по мотивам рассматриваемого возражения:

- рассматриваемый товарный знак состоит из изобразительного элемента, неразрывно связанного со словом «промнастил», которое не обозначает «промышленный настил»;
- товарный знак по свидетельству №617788 образует композицию, обладающую различительной способностью;
- ООО «Промнастил» активно производит, реализует, рекламирует на всей территории Российской Федерации и в странах ближайшего зарубежья оспариваемый товарный знак для выделения своей продукции (решетчатый настил, сварной настил, прессованный настил);

- таким образом, обозначение «  » в результате его использования правообладателем приобрело различительную способность и ассоциируется с ООО «Промнастил»;

- претензии ООО «Промнастил» к лицу, подавшему возражение, предприняты с целью пресечения использования сходных с товарным знаком «Промнастил» обозначений в отношении товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, а не с целью извлечения прибыли путем получения компенсации. В этой связи в действиях правообладателя товарного знака по свидетельству №617788 не усматривается недобросовестная конкуренция.

На основании изложенного правообладатель товарного знака просит отказать в удовлетворении возражения и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №617788.

Правообладателем были представлены следующие материалы:

- договор на размещение рекламы в печатном издании (6);
- договор на участие в выставке (7);
- договор на изготовление буклетов (8);
- договор на изготовление брендированной упаковки (9);
- коммерческие предложения на поставку сварного/прессованного решетчатого настила (10);
- счета на оплату товаров под товарным знаком «Промнастил» (11);
- распечатка с сайта www.promnastil.su (12);
- акт сверки взаиморасчетов с ООО «Яндекс» за оказание услуг по размещению рекламы в сети Интернет (13).

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты (01.03.2016) приоритета товарного знака по свидетельству №617788 правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. N 482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1513 Кодекса возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, предусмотренным, в частности, подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1512 настоящего Кодекса, могут быть поданы заинтересованным лицом.


Согласно положениям пункта 1 (3) статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их производства или сбыта.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, весовые соотношения, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с пунктом 34 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся также обозначения, которые на дату подачи заявки утратили такую способность в результате широкого и длительного

использования разными производителями в отношении идентичных или однородных товаров, в том числе в рекламе товаров и их изготовителей в средствах массовой информации.

Согласно пункту 35 Правил, указанные в пункте 34 Правил, элементы могут быть включены в соответствии с пунктом 1 статьи 1483 Кодекса в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №617788 представляет собой комбинированное обозначение « промнастил», содержащее изобразительный элемент напоминающий металлические конструкции и словесный элемент «промнастил», выполненный буквами русского алфавита оригинальным шрифтом. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, синем, темно-синем, светло-голубом цветовом сочетании, в отношении товаров и услуг 06, 35, 40 классов МКТУ.


Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку может быть подано заинтересованным лицом.

В материалах возражения имеются документы (4, 5), согласно которым правообладатель товарного знака по свидетельству №617788 требует от лица, подавшего возражение, прекратить использовать свое фирменное наименование и обозначение «Промнастил» на сайте promnastil.ru.

Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность лица, подавшего возражение, в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617788 по указанным в возражении основаниям.

В отношении мотивов возражения, касающихся несоответствия оспариваемого товарного знака требованиям законодательства, коллегия отмечает следующее.



Анализ оспариваемого комбинированного товарного знака «  ПРОПАТЕНТ » по свидетельству №617788 показал, что в его состав входит индивидуализирующий словесный элемент «промнастил».

Согласно словарным источникам информации (<http://www.sokr.ru/>, <https://dic.academic.ru/>, Большой Энциклопедический словарь. 2000) словесный элемент «промнастил» образован путем соединения двух значимых элементов, а именно, сокращения «пром», означающего «промышленный» и слова «настил», имеющего значение «конструктивный элемент (железобетонный, металлический или деревянный), устанавливаемый на опорные конструкции сооружения (стены, ригели, балки, прогоны). Служит основанием для полов или кровли в зданиях, технологических рабочих площадок в цехах, для покрытия проезжей части мостов и т.п.

Таким образом, исходя из семантических значений слов, словесный элемент «промнастил» оспариваемого товарного знака может быть воспринят потребителями в значении «промышленный настил», «промышленный конструктивный элемент». Следовательно, для части товаров 06 класса МКТУ «болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бункеры металлические; винты металлические; шурупы металлические; вольеры металлические [конструкции]; ворота металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди подковные; двери металлические; дюбели металлические; железо обручное; железо необработанное или частично обработанное; жель; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; замки висячие; защелки металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; комплекты дверные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные

металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; коробки дверные металлические; рамы дверные металлические; кровли металлические; листы стальные; материалы строительные металлические; материалы строительные огнеупорные металлические; медь необработанная или частично обработанная; металл листовой; металлы обычные необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; настилы металлические; облицовки для стен металлические [строительство]; обшивки для стен металлические [строительство]; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты броневые; плиты половые металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические; полы металлические; потолки металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; уголки металлические; упоры металлические; черепица металлическая; шайбы металлические» словесный элемент «Промнастил» не обладает различительной способностью и является описательным в силу указания на вид товара и/или на материал, использованный для изготовления указанных выше товаров, а также на товары, используемые при монтаже промышленного настила.

Учитывая изложенное, коллегия пришла к выводу о том, что слово «Промнастил» в отношении части указанных выше товаров 06 класса МКТУ является неохраняемым элементом товарного знака на основании пунктов 1 и 3 статьи 1483 Кодекса. Таким образом, словесный элемент «Промнастил»

оспариваемого товарного знака может быть включен в товарный знак как неохраняемый элемент, поскольку не занимает в знаке доминирующего положения.

В отношении остальных товаров 06 класса МКТУ, а также в отношении всех услуг 35 и 40 классов МКТУ, указанных в перечне свидетельства, оспариваемый товарный знак по свидетельству №617788 не носит вышеуказанных описательных характеристик.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 20.03.2019, признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №617788 недействительным, исключив из правовой охраны словесный элемент «Промнастил» в отношении товаров 06 класса МКТУ: «болты анкерные; болты металлические; болты с проушиной; бункеры металлические; винты металлические; шурупы металлические; вольеры металлические [конструкции]; ворота металлические; втулки [изделия скобяные металлические]; втулки обжимные металлические для рукояток; гайки металлические; гвозди; гвозди обивочные; гвозди финишные; гвозди подковные; двери металлические; дюбели металлические; железо обручное; железо необработанное или частично обработанное; жечь; задвижки дверные металлические; задвижки оконные металлические; задвижки плоские; зажимы для канатов, тросов металлические; зажимы металлические [скобы]; заклепки металлические; замки висячие; защелки металлические; изгороди металлические; изделия замочные металлические [скобяные изделия]; изделия скобяные металлические; каркасы для оранжерей металлические; каркасы для теплиц металлические; каркасы строительные металлические; комплекты дверные металлические; конструкции металлические; конструкции передвижные металлические; конструкции стальные; контейнеры металлические [для хранения и транспортировки]; коробки дверные металлические; рамы дверные металлические; кровли металлические; листы стальные; материалы строительные металлические; материалы строительные

огнеупорные металлические; медь необработанная или частично обработанная; металл листовой; металлы обычные необработанные или частично обработанные; металлы пиррофорные; металлы порошкообразные; накладки стыковые для гидроизоляции крыш металлические; настилы металлические; облицовки для стен металлические [строительство]; обшивки для стен металлические [строительство]; ограды металлические; ограждения аварийные дорожные металлические; ограждения защитные для деревьев металлические; ограждения решетчатые металлические; панели для обшивки стен металлические; панели сигнальные несветящиеся немеханические металлические; панели строительные металлические; перегородки металлические; перемычки дверные или оконные металлические; переплеты оконные створные металлические; плитка напольная металлическая; плитки строительные металлические; плиты анкерные; плиты броневые; плиты половые металлические; покрытия кровельные металлические; покрытия строительные металлические; полоса стальная; полотна дверные металлические; полы металлические; потолки металлические; ставни металлические; ставни наружные металлические; стали легированные; сталь необработанная или частично обработанная; уголки металлические; упоры металлические; черепица металлическая; шайбы металлические».